

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1094-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “MARIETTE”

GYNOPHARM S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7403-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 347-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHART**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania domiciliada en Kaizer-Wilhelm-Allee 51373 Leverskusen, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veinticinco minutos cuarenta segundos del treinta y uno de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto de dos mil once, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, quien es mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de **GYNOPHARM SOCIEDAD ANÓNIMA** solicitó la inscripción de la marca de comercio “**MARIETTE**”, para



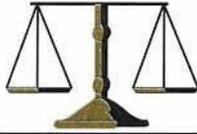
proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional:” *Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.* ”

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley se opuso el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHART**. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las quince horas veinticinco minutos cuarenta segundos del treinta y uno de agosto de dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Se declara si lugar la oposición interpuesta por el apoderado de BAYER AKTIENGESELLSCHART, contra la solicitud de inscripción de la marca “MARIETTE” en clase 05 internacional; presentada por GYNOPHARM SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se acoge . (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de octubre de 2012, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHART**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado segundo encuentra su sustento en folios 42 a 43 del expediente respectivamente. Asimismo se agrega otro hecho con esa característica en el siguiente sentido:

III. Que la representante de la empresa **GYNOPHARM**, eliminó de la lista de productos a proteger, los relacionados con “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” (F.16)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MARIETTE**” en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que conforme al principio de especialidad y con la delimitación de los productos de la solicitante y en razón de que éstos no se encuentran relacionados, por lo que pueden coexistir en forma pacífica, tanto registralmente como en el comercio sin que se pueda generar riesgo de confusión.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su exposición de agravios, expresa que el Registro no aplica el principio de especialidad a la marca solicitada, por cuanto tal como se observa la lista de productos de la petitionada es amplia y abarca la totalidad de la lista de productos de la inscrita. Agrega que el análisis marcario que efectúa el Registro de la Propiedad Industrial deviene insuficiente, ya que el consumidor al observar la marca “**MARIETTE**”



solicitada y **ALIETTE** de su representada se verá confundido en cuanto a la procedencia u origen de dichos productos.

CUARTO. EN CUANTO A LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veinticinco minutos cuarenta segundos del treinta y uno de agosto de dos mil doce, debe ser confirmada.

En el presente caso es importante traer a colación el principio de especialidad, el cual establece que se puede permitir la coexistencia de signos similares en la misma clase. Esta excepción se da cuando los productos o servicios a proteger son diferentes y no se encuentran relacionados, por ello la inscripción de la marca que se gestiona “**MARIETTE**” resulta inscribible. Consta a folio 16 del expediente, solicitud de la parte solicitante en la cual procede a delimitar la lista de productos eliminando de la misma “*productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*” excluyendo de esta manera cualquier relación o vínculo que se pueda establecer entre ambos signos, ya que no comparten canales de distribución, mercado meta, puntos de venta, razón por la cual considera este Tribunal que no existe la posibilidad de confundir al consumidor, pues la naturaleza de los productos inscritos es distinta a los productos del signo solicitado.

Respecto a los agravios del apelante en cuanto a que existe riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor, los mismos deben ser rechazados ya que tal y como se indicara, en aplicación del principio de especialidad, se puede permitir la coexistencia registral de signos similares en la misma clase, cuando los productos o servicios a proteger son diferentes y no se encuentran relacionados. La marca solicitada “**MARIETTE** va a proteger “*Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar*



los dientes y para improntas dentales; desinfectantes ”y la inscrita “Preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, insecticidas, herbicidas, fungicidas”. En este caso se aprecia que los productos del signo inscrito no guardan relación con los productos que se desean proteger a través del signo solicitado y no existe un nexo entre los lugares donde se comercializan y distribuyen.

Por lo que lo procedente, es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHART**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veinticinco minutos cuarenta segundos del treinta y uno de agosto de dos mil doce, la cual en este acto debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHART**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veinticinco minutos cuarenta segundos del treinta y uno de agosto de dos mil doce la cual se confirma, acogiendo la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y



copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33